



ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO
PROCURADORIA GERAL FEDERAL
PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA JUNTO AO INPI
Rua Mayrink Veiga, 09, 22º andar – Centro – Rio de Janeiro – Cep 20.090-050
Tel.: (21) 3037-3731/3037-3208 – Fax.: (21) 3037-3206

Nota nº 0038-2016-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.1

PROCESSO Nº 52400.061246-2015-33

INTERESSADO: Diretoria de Marcas.

ASSUNTO: Minuta de resolução sobre apostilamento de registro marcário.

Senhor Presidente do INPI,

I. RELATÓRIO

1. Trata-se da última versão da minuta de resolução dedicada ao apostilamento de registro marcário. A matéria já foi examinada por esta Procuradoria mediante as seguintes manifestações:

- (i) Parecer nº 0038-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0 (fls. 14/29);
- (ii) Nota nº 0399-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.1 (fls. 33/34).

2. O INPI não dispõe de ato normativo específico disciplinando o apostilamento de registro marcário. Tampouco a matéria possui previsão em lei. Hoje a matéria encontra-se prevista no Manual de Marcas. O apostilamento de registro marcário decorre da prática da Administração que se deparou, no decorrer dos anos, com situações nas quais se tornou necessário esclarecer ao usuário os limites de seu registro.

3. O apostilamento não limita o direito conferido pelo registro, ou o amplia, mas simplesmente esclarece o seu alcance. Esse esclarecimento permanece com a alteração do padrão de apostilamento tal qual contido na presente proposta normativa.

4. Em reunião recente com as associações de propriedade industrial, argumentou-se que a nota a ser inserida no certificado de registro é dispensável, posto que transmite tão-somente o conteúdo do que já está na Lei 9.279/96.

5. De fato, a nota, ou apostila, instituída no art. 3º da presente minuta não é obrigatória. Nesse sentido, assiste razão às associações quando fizeram tal assertiva.

6. Por outro lado, a Administração demonstra interesse em instituir a nota em comento, denominada de “apostila padrão”. Qual a utilidade de instituir a apostila padrão, tal

como mencionada no art. 3º da proposta normativa? Esclarecer os limites do direito marcário, conforme explicitado no parágrafo 59 do Parecer nº 0038-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0.

7. A Administração possui a prerrogativa de instituir ou não a apostila padrão, conforme o referido parecer, o que não impede de, no futuro, extingui-la, após uma avaliação de impactos e resultados.

8. É o relatório.

II. MÉRITO

9. Os autos retornam à Procuradoria com alteração de redação de vários dispositivos da minuta. O quadro comparativo a seguir indica a diferença de redação do dispositivo que trata dos recursos e processos administrativos pendentes:

penúltima minuta de resolução (fls. 31/32)	última minuta de resolução (fls. 37/38)
Art. 3º Os recursos contra indeferimento parcial, bem como os requerimentos de nulidade administrativa, relativos à aplicação de apostila, que estejam pendentes de decisão até a entrada em vigor deste ato, serão conhecidos e decididos nos termos estabelecidos nesta Resolução.	Art. 4º Os recursos administrativos interpostos contra indeferimento parcial, bem como os requerimentos de nulidade administrativa decorrentes de ato de apostilamento, que estejam pendentes de decisão, serão conhecidos e decididos aplicando-se a inteligência e o disposto na presente Resolução.

10. Como é de notório conhecimento, é alto o volume de recursos interpostos em face de decisões concessórias de registros marcários com apostilamento. A partir do momento que entre em vigor a presente proposta normativa, esses recursos, em sua grande maioria, serão deferidos. O mesmo raciocínio aplica-se em relação aos requerimentos de nulidade administrativa.

11. O recurso ou o requerimento de nulidade pede a revisão do ato de apostilamento. O ato de apostilamento será substancialmente alterado com a presente resolução. Por conseguinte, o recurso será deferido, pois dele resultará um certificado de registro sem o apostilamento específico anteriormente concedido.

12. O art. 3º da penúltima versão da minuta estabelecia que esses recursos e processos administrativos de nulidade pendentes de decisão na CGREC, até a entrada em vigência da resolução *sub examine*, seriam conhecidos e decididos nos termos do ato normativo em vigor.

13. A redação do art. 4º da presente minuta corresponde ao conteúdo do art. 3º da penúltima versão. Não houve alteração de conteúdo, mas sim de redação. Houve um

aperfeiçoamento no tocante à redação, mas sem alteração no comando normativo. A redação anterior já tinha estabelecido que haveria a decisão do recurso e do processo administrativo de nulidade em consonância com a resolução vigente.

14. Não se estipula na minuta de resolução que os recursos serão providos. O verbo utilizado no dispositivo é “decidir”. Isso significa que há hipóteses nas quais o recurso pode ser indeferido.

15. A alteração ora submetida à Procuradoria compreende outras questões. Por exemplo, na parte preliminar da minuta, encontra-se a expressão “indúvidosa incompreensão”. A Procuradoria entende perfeitamente o que isso quer dizer, posto que a prática anterior da minuta suscitava dúvidas por parte do usuário, porquanto a uniformidade de entendimento jamais existiu no tocante à prática do apostilamento. Assim, a expressão na parte preliminar do ato normativo tem por finalidade dizer que a partir de agora não haverá dúvidas relacionadas ao apostilamento.

16. Na versão anterior da minuta, o texto expressava o fim da prática do apostilamento. Reconhece-se que a expressão utilizada na penúltima minuta carecia de clareza, e não transmitia de forma imediata o seu significado: “apostilamento casuístico”.

17. Na presente versão da minuta, o comando normativo expressa uma idéia positiva, de alteração de procedimento. Na versão anterior, o comando normativo expressava idéia de extinção de procedimento, não de alteração. O quadro comparativo abaixo explicita a diferença do comando normativo.

penúltima minuta de resolução (fls. 31/32)	última minuta de resolução (fls. 37/38)
Art. 1º Fica extinta a prática do apostilamento casuístico no âmbito da concessão dos registros de marca.	Art. 1º Instituir padrão de apostila que assinale os limites da proteção conferida na concessão do registro de marca.

18. Não existe uma diferença de conteúdo nos dispositivos contidos no quadro comparativo. O que se verifica são modos diferentes de expressar o mesmo conteúdo. Particularmente, a redação contida na última minuta de resolução expressa melhor a idéia da Administração, posto que se transmite uma idéia positiva, de alteração, enquanto na versão anterior a idéia era no sentido negativo, de extinção.

III. CONCLUSÃO

19. Diante do exposto, a Procuradoria ratifica as conclusões emitidas nas manifestações precedentes (Parecer nº 0038-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-1.0 e Nota nº 0399-2015-AGU/PGF/PFE/INPI/COOPI-LBC-2.1), e **recomenda ao Presidente a aprovação do ato normativo e respectiva publicação.**



20. Por fim, sugere-se que a Administração elabore um plano de comunicação ao Poder Judiciário e aos usuários a respeito da alteração trazida na presente resolução. Do contrário, a Diretoria de Marcas receberá intimações do Poder Judiciário determinando o apostilamento nos moldes da prática atual.

Rio de Janeiro, 5 de fevereiro de 2016.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Loris Baena Cunha Neto".

Loris Baena Cunha Neto
Procurador-Chefe